

11/04114

14 augustus 2015

Mr. Hammerstein

Conclusie inzake

Firma Hauck GmbH & CO. KG.,
eiseres tot cassatie, verweerster in het
incidentele cassatieberoep
(hierna: Hauck),

tegen:

1. Stokke A/S,
 2. Stokke Nederland B.V.,
 3. Peter Opsvik,
 4. Peter Opsvik A/S,
- verweerders in cassatie, eisers in het
incidentele cassatieberoep
(hierna (gezamenlijk): Stokke).

De procedure na verwijzing

1. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533, NJ 2013/503, m.nt. Hugenholtz¹ vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof (hierna: HvJEU) heeft deze vragen als volgt beantwoord in zijn arrest van 18 september 2014 (C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, RvdW 2015/136)²:

“1) Artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkwerijs in de waren van de consument zoekt.

2) Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. De perceptie van de vorm van de waar door het doelpubliek is

¹ Zie ook het verbeterarrest van 31 mei 2013.

² Zie de commentaren in BIE maart 2015, nr. 11, p. 61 e.v. van Haak, in IER 2015/24 van Pinckaers, in IER 2015/10 (onder VII) van Verschuur, in NJB 2015/733 (p. 978, l.k.) van Visser, in BeckOK MarkenR/Kur MarkenG, 2015, par. 3 Rn 66-71.1 en 81-93.1, en in GRUR 2014, 1097 van Kur.

slechts één van de elementen bij de beoordeling of de betrokken weigeringsgrond van toepassing is.

3) Artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) moet aldus worden uitgelegd dat de in het eerste en derde streepje van deze bepaling vermelde gronden voor weigering van inschrijving niet gecombineerd kunnen worden toegepast.”

2. Beide partijen hebben hun standpunten na verwijzing nader schriftelijk toegelicht. Stokke heeft doen dupliceren.

Waarover gaat het nog?

3. De Hoge Raad heeft in zijn voormelde arrest het principale cassatieberoep van Hauck in het dictum verworpen. Daarover behoeft dus niet meer te worden beslist.

4. In het incidentele cassatieberoep heeft de Hoge Raad de onderdelen I tot en met III van de hand gewezen. Verder is geoordeeld dat het voorwaardelijk ingestelde onderdeel VI geen behandeling behoeft omdat de voorwaarde waaronder cassatie is ingesteld niet is vervuld en behoefde onderdeel V bij gebrek aan belang geen behandeling. Ook deze onderdelen behoeven (dus) geen behandeling na verwijzing.

5. Onderdeel IV van het incidentele beroep betreft het oordeel van het hof dat het vormmerk van Stokke nietig is op grond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG (de Merkenrichtlijn). De onderdelen IV.1 en IV.8 zijn reeds afgedaan. De onderdelen IV.2 tot en met IV.5 hebben geleid tot het stellen van prejudiciële vragen, die zijn beantwoord als bovengemeld.

Onderdeel IV.2

6. De Hoge Raad heeft in rov. 5.7.2 van het verwijzingsarrest tot uitgangspunt genomen dat het hof heeft geoordeeld dat de Tripp Trapp-stoel door zijn (zeer) aantrekkelijke uiterlijk een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat voor het overige de stoel door zijn vorm bij uitstek geschikt is als veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel, hetgeen maakt dat de vorm van de stoel in zoverre bepaald wordt door de aard van de waar, zodat het merk een teken is dat uitsluitend bestaat in een vorm die gedeeltelijk beantwoordt aan art. 3 lid 1 onder (i) en voor het overige aan art. 3 lid 1 onder (iii). Ik maak daaruit op³ dat de Hoge Raad niet de mening heeft gevolgd van de A-G Verkade in diens conclusie van 5 oktober 2012 onder 5.47.2 dat de klacht van onderdeel IV.2 berust op een onjuiste lezing van het arrest van het hof omdat beide uitsluitingsgronden afzonderlijk van toepassing zijn geacht (cumulatie). Dit betekent dat moet worden aangenomen dat het hof een combinatie van beide uitsluitingsgronden heeft gebruikt. Inmiddels weten we uit de beantwoording van de derde prejudiciële vraag dat dit unierechtelijk niet geoorloofd is. Onderdeel IV.2 bevat een hierop gerichte klacht en treft dus doel.

7. Anders dan Stokke heeft doen betogen⁴ volgt daaruit niet dat de Hoge Raad zelf de zaak kan afdoen door de reconventionele vordering van Hauck tot nietigverklaring van het

³ Zie ook de dupliek van Stokke onder 5.

⁴ S.t. onder 23.

vormmerk van Stokke alsnog af te wijzen. Uit rov. 3.3.5 van het verwijzingsarrest, onder verwijzing naar rov. 5.1-5.2 van het bestreden eindarrest, volgt dat moet worden aangenomen Hauck heeft aangevoerd dat beide uitsluitingsgronden in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. Beide gronden zijn dus door Hauck aan haar vordering tot nietigverklaring en doorhaling van het door Stokke gedeponeerde merk ten grondslag gelegd. Het hof meende, zoals hiervoor vermeld, ten onrechte te kunnen volstaan met het combineren van beide nietigheidsgronden, maar dat laat onverlet dat het hof geen van de nietigheidsgronden zelfstandig heeft beoordeeld en afgewezen.

8. Daarbij geldt dat het HvJEU in zijn beantwoording van de andere prejudiciële vragen juist blijkt heeft gegeven van een ruime uitleg van deze uitsluitingsgronden. Ik ben het dus ook in dit opzicht oneens met de visie die namens Stokke – als ik het goed zie – is verwoord⁵. In dit verband verwijs ik naar HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292, NJ 2015/286 (Red Bull), waarin in rov. 2.2 is geoordeeld dat na verwijzing op basis van de beantwoording van prejudiciële vragen aan de hand van de daarin neergelegde maatstaven opnieuw moet worden geoordeeld maar pas nadat partijen de gelegenheid hebben gehad zich daarover uit te laten (ook al is dat in deze procedure in cassatie inmiddels al uitvoerig geschied).

9. Het is mogelijk dat bij deze ruime uitleg het hof, na verwijzing, alsnog gebruik maakt van een cumulatieve toepassing van de uitsluitingsgronden. Ik ben het eens met het namens Hauck aangevoerde betoog dat (autonome) cumulatieve toepassing in beginsel is toegestaan⁶. Ik acht echter een beoordeling van deze mogelijkheid in cassatie uitgesloten, zeker in dit stadium van de cassatieprocedure. Op grond van het verwijzingsarrest van 12 april 2013 staat in cassatie thans vast dat het hof ten onrechte de methode van combinatie heeft gebruikt. Derhalve betekent het slagen van onderdeel IV.2 dat het oordeel van het hof niet in stand kan blijven en dat in het licht van de antwoorden van het HvJEU op de prejudiciële vragen opnieuw een oordeel moet worden gegeven over de vraag of de reconventionele vordering van Hauck al dan niet kan slagen.

10. Voorts volg ik niet het standpunt van Hauck⁷ dat punt 22 van het arrest van het HvJEU inzake Lego⁸ aldus moet worden verstaan dat de toevoeging van een sier- of fantasie-element alleen relevant is als dit niet inherent is aan de generieke functie van de waar. Hauck leidt dit af uit het feit dat achter het woord ‘fantasie-element’ een komma ontbreekt, maar ziet daarbij over het hoofd dat dit alleen in de Nederlandse vertaling het geval is. In de Duitse, Engelse en

⁵ S.t. onder 24.

⁶ Zie in dit verband de annotaties van Pinckaers (onder 4 (“Zodra één van de drie restricties volledig van toepassing is, is het verder niet meer van belang of het teken ook nog kan worden geweigerd op grond van de andere twee restricties. Indien echter geen van de drie weigeringsgronden volledig van toepassing is, mag de inschrijving van het merk niet worden geweigerd op grond van art. 3, eerste lid, onder 3, Merkenrichtlijn (...).”) en Kur (“(...) Zwar können im Hinblick auf ein und dieselbe Warenform unterschiedliche Ausschlussgründe zur Anwendung kommen; ein Ausschluss kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn zumindest einer davon diese Ausschlussgrunds eher begründet.”) vermeld in voetnoot 2. Zie ook BeckOK MarkenR/Kur MarkenG, 2015, par. 3 Rn 64.

⁷ S.t. onder 30.

⁸ HvJEU 14 september 2010, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516, NJ 2011/303, m.nt. Spoor, BIE 2010/94, m.nt. Quaadvlieg, IER 2010/85, m.nt. De Wit/Vlaar.

Franse vertaling staat daar wel een komma⁹. Ik vermeld alleen de Franse tekst: “(...) *dans laquelle un autre élément, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste, qui n'est pas inhérent à la fonction générique du produit, joue un rôle important ou essentiel (...).*”

11. Ik meen daarom dat door het slagen van klacht IV.2 verwijzing moet volgen omdat het hof als feitenrechter opnieuw moet beoordelen of zich een van de uitsluitingsgronden voordoet. Met andere woorden: nu ervan moet worden uitgegaan dat het hof een gecombineerde toepassing heeft gegeven aan de meergenoemde uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van de Richtlijn en dit oordeel blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting, moet de zaak in zoverre geheel opnieuw worden beoordeeld

De overige klachten van het incidentele cassatiemiddel IV

12. Wellicht ten overvloede maak ik enkele opmerkingen over de nog resterende cassatieklachten.

13. Daarbij knoop ik aan bij de heldere uitleg die de A-G Szpunar¹⁰ heeft gegeven over de ratio van art. 13 lid 1, aanhef en onder e, van de richtlijn. Deze komt op het volgende neer.

- Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan deze bepaling is daarin gelegen dat wordt verhinderd dat een monopolie wordt toegekend op bepaalde wezenlijke elementen van de waar die voortvloeien uit de vorm ervan.
- De bepaling beoogt aldus te verhinderen dat als gevolg van de inschrijving van het merk een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. De bepaling wil vermijden dat bescherming van het merk verhindert dat concurrenten ongestoord waren kunnen aanbieden met dezelfde technische oplossingen of gebruikskenmerken.
- De drie gronden beogen alle de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar, die weerspiegeld worden in de vorm ervan, in het publieke domein te houden.
- Zij beogen de eerlijke mededinging te beschermen door te verhinderen dat een monopolie wordt toegekend op wezenlijke kenmerken van de betrokken waar die fundamenteel zijn voor een daadwerkelijke mededinging op de betrokken markt.

14. Overeenkomstig het betoog van de A-G heeft het HvJEU gekozen voor een ruime uitleg van de uitzonderingsbepalingen in het licht van de ratio ervan. Deze ruime uitleg wordt gerechtvaardigd door het doel van de bepaling, het voorkomen van monopolies op technische oplossingen of gebruikskenmerken, en door de onbeperkte van de merkenrechtelijke bescherming. Ik verwijs naar de punten 17 tot en met 21 en de punten 29-35 van het arrest van het HvJEU.

15. Wat onderdeel IV.3 betreft gaat de klacht van Stokke niet op, nu daaraan ten grondslag ligt dat de enge leer moet worden toegepast en wel in die zin dat alleen als de vorm van de Tripp Trapp-stoel louter voortvloeit uit de aard van de waar de uitsluitingsgrond mag worden

⁹ Zie dupliek Stokke onder 8 en de annotatie van Haak IE maart 2015, nr. 11, , i.h.b. p. 66 r.k. De komma geeft aanleiding tot een verschillende lezing, namelijk in plaats van in beperkende zin juist in uitbreidende zin.

¹⁰ Conclusie onder nrs. 25 e.v.

gebruikt. Ik verwijs naar de conclusie van de A-G Verkade onder 5.48.4. De klacht zou alleen kunnen slagen bij een beperkte uitleg van “door de aard van de waar bepaald”. Nu het HvJEU onmiskenbaar een ruime uitleg voorstaat, kan de klacht reeds daarom geen doel treffen.

16. Wat onderdeel IV.4 betreft verwijs ik eveneens naar de conclusie van de A-G Verkade van 5 oktober 2012. De klacht behelst in zijn woorden de opvatting dat aan de Tripp Trapp-stoel “een wezenlijke waarde nimmer gegeven zou kunnen worden door de fraaie vormgeving”. Met andere woorden alleen de vormeigenschappen als functioneel, duurzaam en ergonomisch verantwoord kunnen volgens het onderdeel een wezenlijke waarde aan de stoel geven. De klacht gaat dus uit van de juistheid van drie veronderstellingen die Verkade in zijn conclusie onder 5.49.5 weergeeft. Hoewel het HvJEU – als ik het goed zie – in spiegelbeeld hierover heeft geoordeeld, kan er geen twijfel over bestaan dat de fraaie vormgeving van de stoel een wezenlijke waarde kan opleveren naast voormelde eigenschappen. Aan geen van de drie veronderstellingen is derhalve voldaan. Ook deze klacht kan dus niet slagen.

17. De onderdelen IV.5 en IV.6 hebben geen zelfstandige betekenis.


18. Onderdeel IV.7 faalt op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de A-G Verkade onder 5.51.1-5.51.2.

Slotsom

19. Onderdeel IV.2 slaagt. Hoewel de andere (resterende) onderdelen van het incidentele middel van cassatie falen, meen ik dat verwijzing moet volgen. De beoordeling van de uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) vergen immers een oordeel dat sterk verweven is met een waardering van de feiten en daarom is voorbehouden aan de rechter die daarover moet oordelen.

20. Ik wijs erop dat partijen een afspraak hebben gemaakt over de proceskosten inclusief de procedure na verwijzing in de zin van art. 1019h Rv voor in totaal € 65.000,--¹¹.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der
Nederlanden,



Wnd. A-G

¹¹ Zie de conclusie (p. 17) van de s.t. van Stokke en de s.t. van Hauck onder 174.